



Il Contratto di Licenza di Brevetto e di Know-How

Avv. Mario Traverso

TRAVERSO Studio Legale

Perché concedere licenze

- ▶ L'innovazione è protetta nella maggior parte dei sistemi nazionali ed internazionali (TRIP's) per mezzo delle leggi sulla proprietà intellettuale.
- ▶ Brevetti, Industrial Design, Topografie dei prodotti a semiconduttori, Modelli d'utilità, Nuove varietà vegetali, Segreti d'azienda e Know How, Marchi, Indicazioni geografiche, Diritto d'autore e diritti connessi.

Buone ragioni per concedere licenze

- ▶ Tecnologia = Uso reale delle nozioni scientifiche.
- ▶ Sotto forma di brevetti e know how la tecnologia è utilizzabile per migliorare prodotti e servizi.
- ▶ Prodotti e servizi migliori forniscono un vantaggio competitivo.

Buone ragioni per concedere licenze

- ▶ I diritti di proprietà intellettuale formano beni sfruttabili economicamente.
- ▶ Le licenze sono un importante mezzo per creare ricchezza con tali beni.
- ▶ Definizione di Licenza.

Buone ragioni per concedere licenze

► Licenza:

- ✓ Fonte di entrate (per il Licenziante)
- ✓ Costituisce un volano impareggiabile per lo sviluppo e la commercializzazione con notevole risparmio di tempo e denaro (per il Licenziatario)

Cessione o Licenza

► Cessione

- La titolarità dei diritti sulla tecnologia viene trasferita dal cedente al cessionario.
- E' una buona soluzione per i titolari di tecnologia che non sono interessati a sfruttare commercialmente i nuovi prodotti sul mercato.

Cessione o Licenza

- ▶ Licenza

- ▶ Vantaggi per il Licenziante:

- 1) Una società che non può o non vuole produrre i prodotti oggetto di miglioramento tecnologico può trarre benefici dal concedere licenze all'esterno.
- 2) Il Licenziante può espandere la propria attività verso nuovi mercati.

Cessione o Licenza

- 3) Il Licenziante ha entrate economiche sotto forma di Royalties restando titolare dei diritti sulla tecnologia licenziata.
- 4) Si possono prevenire o transigere possibili cause e, in qualche caso, un contraffattore può diventare un alleato.

Cessione o Licenza

► Vantaggi per il Licenziatario

- 1) Accesso a tecnologie già sperimentate, o che verranno presto divulgate.
- 2) Accesso a tecnologie avanzate per quei soggetti che non hanno risorse sufficienti per portare avanti ricerca e sviluppo in proprio .
- 3) Nuove tecnologie possono portare a nuovi prodotti, servizi ed opportunità di mercato.

Cessione o Licenza

- Svantaggi per il Licenziante:
 - 1) Il Licenziante potrebbe dipendere dalle capacità o abilità del Licenziatario.
 - 2) Se la tecnologia non è completamente sviluppata e ingegnerizzata il Licenziante potrebbe incorrere in spese di sviluppo eccessive per soddisfare il Licenziatario.
 - 3) Il Licenziatario potrebbe diventare concorrente del Licenziante.
 - 4) Il Licenziante potrebbe ottenere maggiori vantaggi sfruttando in proprio la propria tecnologia.

Cessione o Licenza

- Svantaggi per il Licenziatario,
 - 1) Il Licenziatario potrebbe dipendere eccessivamente dalla tecnologia del Licenziante.
 - 2) La tecnologia potrebbe dare troppo valore al prodotto che potrebbe risultare troppo costoso per il mercato.
 - 3) Il Licenziatario potrebbe risultare legato ad una tecnologia che non è pronta per essere sfruttata commercialmente.

Prima del Contratto di Licenza

- ▶ Due Diligence
- ▶ Accordi di Segretezza (Confidentiality Agreements)
- ▶ Lettere d'intenti (Memorandum of Understandings - Heads of agreement)
- ▶ Contratti di distribuzione (Distribution Agreement)

Due Diligence

- ▶ Raccogliere il maggior numero possibile di informazioni:
 - Sul potenziale Licenziante / Licenziatario
 - Sulla tecnologia disponibile sul mercato o in fase di sviluppo
 - Sul mercato di riferimento
 - Sull'ambito legale e commerciale.

Informazioni sui brevetti

- ▶ Il sistema brevettuale prevede la divulgazione dopo 18 mesi dal deposito della domanda di brevetto o immediatamente dopo la concessione.
- ▶ Le informazioni sui brevetti comprendono tutti i campi tecnici e scientifici.
- ▶ Accessibili agevolmente tramite CD-ROM o Internet.

Segretezza (Confidentiality)

- Normalmente vengono sottoscritti tra Licenziante e Licenziatario accordi reciproci di segretezza, al fine di prevenire abusi in relazione alle informazioni segrete scambiate durante le trattative.

Lettere d'intenti (Memorandum Of Understandings)

- Normalmente sottoscritte prima dell'inizio delle trattative formali o durante trattative prolungate.

Contratti di Distribuzione (Distribution Agreement)

- Consente al potenziale Licenziatario di distribuire un prodotto del potenziale Licenziante; qualora fosse soddisfacente potrebbe portare più facilmente ad un Contratto di Licenza di successo.

Il Valore Della Tecnologia

Cost Approach

- ▶ I costi per la ricerca, lo sviluppo, la protezione e la commercializzazione della nuova tecnologia sono il minimo che il Licenziante intende recuperare dal Contratto di Licenza.

Income Approach

- ▶ Una Licenza di successo comporta maggiori profitti per il Licenziatario.
- ▶ Sulla base dei Profitti del Licenziatario il Licenziante riceve una % di Royalties (varie regole per calcolare le Royalties).
- ▶ Se il Licenziatario non vuole pagare Royalties può richiedere di pagare una somma una tantum ("Lump Sum")

Market Approach

- ▶ Si fa riferimento ad operazioni di mercato simili (non spesso si hanno a disposizione i dati relativi).
- ▶ Utile guardare ai valori di Royalties correnti, al fine di avere linee guida nelle trattative.

Struttura di un Contratto di Licenza

Licenza (License Grant)

- ▶ Soggetti della licenza
- ▶ Oggetto della Licenza (Subject Matter)
- ▶ Diritti conferiti (Extent of Rights)
- ▶ Patto di Esclusiva (Exclusivity)
- ▶ Territorio (Territory)
- ▶ Sub-Licenze (Sub-License)
- ▶ Licenze Incrociate (Cross License)
- ▶ Miglioramenti o perfezionamenti (Improvements)
- ▶ Assistenza Tecnica (Technical Assistance)
- ▶ Durata (Term)

Corrispettivi e Contabilità (Commercial and Financial issues)

- ▶ Royalties
- ▶ Lump sums
- ▶ Contabilità (Financial Administration)

Norme Generali

(General and miscellaneous)

- ▶ Contraffazione: Azioni di terzi e azioni contro terzi
- ▶ Garanzie (Representations and Warranties)
- ▶ Obbligazioni di Licenziante e Licenziatario (Licensor and Licensee Obligations)
- ▶ Rinunce (Waiver)
- ▶ Forza Maggiore (Force Majeure)
- ▶ Pratiche anti-concorrenziali (Anti-competitive Practices)
- ▶ Controversie e Foro Competente (Disputes) Legge applicabile

Licenza

Oggetto della Licenza

- ▶ Cosa verrà concesso in Licenza ai sensi del Contratto:
 1. Brevetti, Modelli d'utilità, Design.
 2. Know-How, Informazioni Segrete e segreti commerciali.

Diritti Conferiti

- ▶ E' necessario specificare quali diritti sono concessi
- ▶ La natura dei diritti conferiti dipende dall'Oggetto della Licenza (produrre, usare e vendere nelle Licenze di brevetto e modello – riprodurre, rappresentare, modificare o distribuire nelle licenze di copyright...)
- ▶ Possibili limitazioni a certi “ambiti d'uso”

Diritti Conferiti

- Il LICENZIANTE concede al LICENZIATARIO la Licenza esclusiva (non esclusiva), trasferibile (non trasferibile) di fabbricare (far fabbricare), usare, commercializzare i PRODOTTI di cui ai BREVETTI del LICENZIANTE nel TERRITORIO

Esclusiva

- ▶ Non esclusiva: Il LICENZIANTE non dipende dal successo di un solo LICENZIATARIO.
- ▶ Esclusiva: Il LICENZIANTE deve proteggersi nel caso di scarso rendimento del LICENZIATARIO (Minimo garantito, penalità...)

Esclusiva

- Il LICENZIANTE concede al LICENZIATARIO una licenza esclusiva (non esclusiva) per tutti I BREVETTI del LICENZIATARIO...

TERRITORIO

- ▶ Si definisce dove, per quali territori, è concessa la Licenza (mondiale, in determinati Stati, in determinate zone degli Stati)
- ▶ Spesso il Licenziante opera nel proprio territorio nazionale e concede in licenza la propria tecnologia a società operanti in vari paesi stranieri.

Sub-Licenza

- ▶ Il Licenziatario potrebbe desiderare concedere sub-licenze nel proprio territorio
- ▶ Può essere richiesta, e prevista espressamente nel contratto, l'approvazione scritta del Licenziatario per la concessione di qualsivoglia sub-licenza nonché per la scelta del sub-licenziatario e delle condizioni alle quali la sub-licenza può venire concessa.

Sub-Licenza

- ▶ -Il LICENZIATARIO non potrà in alcun modo concedere sublicenze o cedere il presente contratto ed i diritti a mezzo di esso conferiti, né per l'intero né in parte... .
- ▶ -Il LICENZIATARIO può concedere in sublicenza, a seguito di approvazione scritta del LICENZIANTE, tutti i diritti conferiti ad essa con il presente contratto ai sensi dell'art. XX, a condizione che comunichi al LICENZIANTE in anticipo, in forma scritta, una richiesta per il permesso di concedere in sublicenza, alla quale deve essere allegata copia del Contratto di Licenza che si intende sottoscrivere. Tale contratto di sublicenza deve fare espresso riferimento e deve essere compatibile con il presente Contratto e deve far salvi i diritti riservati alla LICENZIANTE ai sensi dell'art. XX del presente Contratto. Il contratto di sublicenza deve prevedere che esso si intenderà risolto automaticamente alla scadenza o risoluzione del presente Contratto

Perfezionamenti

- ▶ Si definisce cosa si intende per perfezionamento e cosa per nuova tecnologia o Proprietà Intellettuale.
- ▶ Il LICENZIANTE potrebbe volere il diritto di sfruttare i perfezionamenti sviluppati dal LICENZIATARIO
- ▶ Il LICENZIATARIO potrebbe volere l'accesso a perfezionamenti successivi realizzati dal LICENZIANTE

Perfezionamenti

- ▶ Le seguenti disposizioni regoleranno la proprietà di tutte le invenzioni, il know-how, i segreti commerciali, le domande di brevetto ed i brevetti che possono sorgere nel corso dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati dal LICENZIATARIO, con o senza l'ausilio del LICENZIANTE, ai sensi del presente Contratto o che sorgano a seguito di tali progetti se un'invenzione, un'informazione segreta, una domanda di brevetto od un brevetto siano conseguiti dal LICENZIATARIO grazie alle conoscenze acquisite o sviluppate ai sensi del presente Contratto:
- ▶ a) Tutti i perfezionamenti suscettibili di formare oggetto di protezione brevettuale sviluppati esclusivamente dal LICENZIANTE saranno di titolarità esclusiva del LICENZIANTE

Perfezionamenti

- ▶ b) Tutti i perfezionamenti suscettibili di formare oggetto di protezione brevettuale sviluppati esclusivamente dal LICENZIATARIO saranno di titolarità esclusiva del LICENZIATARIO.

Perfezionamenti

- c) Tutti i perfezionamenti suscettibili di formare oggetto di protezione brevettuale sviluppati congiuntamente dal LICENZIANTE e dal LICENZIATARIO saranno di titolarità comune del LICENZIANTE e del LICENZIATARIO. Ciascuna Parte sarà libera di concedere l'uso di tale diritto comune a terzi, alle condizioni che la Parte ceda a terzi tale diritto dietro corrispettivo e che la Parte cedente si obblighi a corrispondere all'altra Parte il 50% di tutte le Royalties, o di qualsiasi altra entrata o beneficio economico, in relazione alla concessione del diritto comune. Né le Parti, né i loro aventi causa, potranno usare tali diritti comuni o commercializzare qualsivoglia prodotto o servizio oggetto di tali diritti comuni, fintanto che il LICENZIATARIO e il LICENZIANTE non avranno negoziato e non avranno trovato un accordo sui compensi dovuti per tale uso o commercializzazione.

Perfezionamenti

- ▶ d) Tutti i perfezionamenti suscettibili di formare oggetto di protezione brevettuale sviluppati esclusivamente dal LICENZIATARIO o sviluppati congiuntamente dal LICENZIATARIO e dal LICENZIANTE, l'esecuzione dei quali comporti la contraffazione di una o più rivendicazioni di brevetti esistenti o futuri contenute nei BREVETTI del LICENZIANTE, saranno di titolarità esclusiva del LICENZIANTE.

Perfezionamenti

- ▶ e) Le Parti si obbligano a comunicarsi, durante la vigenza del presente Contratto, tutti i perfezionamenti e tutte le nuove applicazioni non suscettibili di brevettazione e le informazioni segrete che possano derivare dalle ricerche, fabbricazione o utilizzazione di quanto forma oggetto dei BREVETTI del LICENZIATARIO. Il tutto potrà essere utilizzato da entrambe le parti. Ciascuna Parte si impegna a mantenere l'opportuna segretezza su qualsivoglia informazione segreta, identificata come tale dalle Parti, ed a far rispettare tale segretezza anche ai propri dipendenti, sublicenziatari o consulenti.

Perfezionamenti

- ▶ f) Per chiarezza le invenzioni sviluppate dal LICENZIANTE e dal LICENZIATARIO ai sensi del presente Articolo XX includeranno anche le invenzioni sviluppate dai rispettivi dipendenti e/o agenti .

Perfezionamenti

- ▶ g) Il LICENZIATARIO e il LICENZIANTE, così come i rispettivi dipendenti, qualora occorra, sigleranno tutti i documenti e gli atti e prenderanno tutte le precauzioni che possano risultare necessarie o utili a trasferire, o altrimenti cedere la titolarità dei diritti ai sensi del presente Articolo. Qualsivoglia altro avente causa del LICENZIATARIO, diverso dal LICENZIANTE, firmerà un accordo scritto con il LICENZIATARIO ai sensi del quale si impegnerà a rispettare le obbligazioni del presente Contratto.

Perfezionamenti

- ▶ h) Il LICENZIATARIO si impegna a fornire al LICENZIANTE rapporti periodici sulle ricerche ed i risultati delle stesse, ottenuti durante lo svolgimento delle proprie attività condotte ai sensi della Licenza concessa con il presente Contratto e il LICENZIANTE avrà il diritto di accesso agli stabilimenti del LICENZIATARIO durante le ore lavorative al fine di controllare tali attività.

Perfezionamenti

- ▶ i) Il LICENZIATARIO si impegna a comunicare prontamente per iscritto al LICENZIANTE, o a soggetto appositamente indicato dal LICENZIANTE, qualsivoglia invenzione, inclusi ma non limitate ai processi, al know-how e altri perfezionamenti o processi suscettibili di protezione brevettuale, collegati a o derivanti dalla Tecnologia Licenziata, entro 10 giorni lavorativi dalla disponibilità in capo al LICENZIATARIO, e comunque non più tardi di 30 giorni prima che il LICENZIATARIO divulghi qualsivoglia di tali informazioni, sempre che tale divulgazione sia permessa ai sensi del presente Contratto, a qualsivoglia Ente Governativo o altra persona o entità giuridica.

Assistenza Tecnica

► Documentazione, Dati e Conoscenze

Durata

- ▶ Dipende dall'Oggetto della Licenza.
- ▶ La Licenza di Brevetto può terminare allo scadere della privativa brevettuale.
- ▶ La licenza di know-how può essere concessa per periodi determinati di tempo e automaticamente rinnovata per identici periodi salvo risoluzione anticipata comunicabile in forma scritta da una Parte.
- ▶ Ogni singolo contratto dipende anche dalle necessità economiche o commerciali delle Parti.

Durata

- Il presente Contratto entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e resterà in vigore, per ciascun BREVETTO della LICENZIANTE indicato nell'allegato X, sino alla scadenza dello stesso.

Corrispettivi e Contabilità

Una Tantum (Lump Sums)

- ▶ Somma unica pagata alla sottoscrizione del Contratto di Licenza (fully-paid-up license)
- ▶ Una serie di somme da pagare in occasione di determinati eventi (basati su tempi, modalità di esecuzione, efficienza)

Royalties

- ▶ Pagamento regolare al LICENZIATANTE sulla base dell'uso della tecnologia fatto dal LICENZIATARIO
- ▶ Base di calcolo per le Royalties: Normalmente le vendite del LICENZIATARIO
- ▶ Ammontare delle Royalties: Somma da pagare al LICENZIATARIO in relazione alla base di calcolo per le Royalties (normalmente una % delle vendite realizzate dal LICENZIATARIO)

Royalties variabili

- ▶ Importante per dare flessibilità ad entrambe le Parti
- ▶ Per stimolare il LICENZIATARIO la percentuale di Royalties può calare all'aumentare delle vendite
- ▶ Le Royalties possono anche aumentare all'aumentare delle vendite
- ▶ La Royalty minima garantita può crescere per ogni anno di Licenza
- ▶ La Royalty minima garantita può considerarsi "pagata" al raggiungimento di specifici risultati

Royalties

- ▶ X.1 Quale corrispettivo a fronte della concessione dei diritti di licenza al LICENZIATARIO per I PRODOTTI ai sensi dell'art. Y del presente Contratto, il LICENZIATARIO si obbliga a pagare al LICENZIANTE una Royalty pari al XX% del prezzo lordo di vendita per qualsivoglia PRODOTTO fabbricato, usato o venduto dal LICENZIATARIO (nel seguito la "ROYALTY").
- ▶ La ROYALTY si calcolerà sulla base del prezzo netto di vendita dei PRODOTTI così come indicato nelle fatture all'acquirente.
- ▶ In caso di uso interno dei prodotti per necessità del LICENZIATARIO, la ROYALTY dovuta per tale uso dei prodotti si calcolerà sulla base del prezzo medio netto di vendita fatturato dal LICENZIATARIO ai propri clienti nel trimestre in cui avvenga tale uso interno.

Royalties

- ▶ X.2 Il pagamento della ROYALTY sarà effettuato dal LICENZIATARIO al LICENZIANTE come di seguito descritto:
- ▶ a) Il LICENZIATARIO si impegna a fornire al LICENZIANTE resoconti scritti entro 60 giorni a partire dal primo giorno di gennaio, aprile, luglio e ottobre, per ciascun anno. In ciascuno di tali resoconti andranno inclusi la quantità di tutti I PRODOTTI fabbricati, usati e venduti dal LICENZIATARIO nel trimestre trascorso e andrà specificato in particolare l'ammontare dei prodotti fatturati e l'ammontare della relativa ROYALTY dovuta.

Royalties

- ▶ b) Tutti i pagamenti da effettuare ai sensi del presente Contratto saranno dovuti e pagabili in Euro entro 30 giorni dalla data della fattura del LICENZIANTE.

Royalties

- ▶ Y II LICENZIATARIO si impegna a pagare al LICENZIANTE una Royalty Minima di €XXXX. Tale Royalty minima garantita dovrà essere pagata entro al LICENZIANTE entro 60 giorni dallo scadere di ciascun trimestre.
- ▶ La Royalty minima garantita non sarà dovuta qualora in un particolare trimestre la ROYALTY dovuta ai sensi del precedente art. X sia uguale o superiore alla Royalty Minima Garantita.

Contabilità

- ▶ Il LICENZIATARIO dovrà:
- ▶ Tenere una contabilità vera ed accurata
- ▶ Garantire il diritto di accesso a tale contabilità al LICENZIANTE o ad un terzo autorizzato.
- ▶ Fornire resoconti.
- ▶ Pagare le Royalties conseguenti.
- ▶ Possibili previsioni fiscali.

Contabilità

- Il LICENZIATARIO dovrà tenere una contabilità vera ed accurata contenente tutti i dati necessari per un giusto calcolo delle RAYALTY pagabili ai sensi del presente Contratto. Tale contabilità dovrà essere resa disponibile per una verifica, preceduta da apposita richiesta, durante il normale orario lavorativo, da un apposita società di revisione concordata dalle Parti durante la DURATA del presente Contratto, e per un anno dopo il termine dello stesso. Le opportune correzioni saranno fatte dal LICENZIATARIO per compensare qualsivoglia errore od omissione, ai fini del pagamento delle ROYALTY, qualora esse emergano da tali verifiche. I costi di tali ispezioni saranno sostenute dal LICENZIATARIO nel caso in cui gli errori e le omissioni ammontino almeno ad € 2000 in termini di ROYALTY non pagate; in tal caso, le correzioni effettuate non pregiudicheranno il diritto del LICENZIANTE ad agire per tutelare i propri interessi nelle sedi più opportune, ivi compreso ma non limitato al diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. XX.

Contraffazione

- ▶ Stabilisce cosa succede in caso di qualsivoglia contraffazione
- ▶ In caso di terzi che utilizzino la tecnologia senza licenza: le Parti dovranno collaborare per trovare i rimedi più opportuni
- ▶ In caso di un terzo che accusi il LICENZIATARIO di violare i propri diritti di proprietà intellettuale: il LICENZIATANTE dovrà fornire assistenza e supporto adeguati.

Contraffazione

- Qualora il LICENZIATARIO venga a conoscenza di qualsivoglia contraffazione o abbia ragione di sospettare che sia in corso la contraffazione di qualsivoglia BREVETTO del LICENZIANTE, il LICENZIATARIO dovrà segnalare immediatamente al LICENZIANTE per iscritto tale conoscenza. Tale segnalazione dovrà contenere:..... il LICENZIATARIO è autorizzato ad esercitare azioni a proprio nome ed a proprie spese per la contraffazione dei BREVETTI del LICENZIANTE e a transigere per la contraffazione dei BREVETTI del LICENZIANTE, così come a concedere in sub-licenza i diritti di cui al presente Contratto.

Norme Generali

Garanzie

- ▶ Affermazioni o assicurazioni circa possibili problemi (normalmente sulla validità dei diritti concessi in Licenza e la non violazione di diritti di terzi).

garanzie

- ▶ Nessun obbligazione o diritto di cui al presente contratto costituisce garanzia alcuna che l'uso dei BREVETTI del LICENZIANTE non violi diritti di terzi o che I BREVETTI del LICENZIANTE siano validi. Nel caso in cui durante la vigenza del presente Contratto, la validità di qualsivoglia BREVETTO venga contestata per qualsivoglia ragione, il LICENZIANTE dovrà svolgere, a proprie spese, tutte le attività necessarie per salvaguardare tale validità. Resta inteso che qualsivoglia decisione o azione venga intrapresa a tal fine sarà eseguita unicamente a discrezione del LICENZIANTE. Il LICENZIANTE terrà costantemente informato il LICENZIATARIO di qualsivoglia tale decisione o azione e procedura, se del caso, intrapresa a tal fine.
- ▶ Il LICENZIATARIO coopererà con il LICENZIANTE fornendo (a spese del LICENINZIANTE) qualsivoglia informazione o assistenza ragionevolmente richiesta dal LICENZIANTE e necessaria per iniziare o continuare le sopramenzionate azioni e procedure.

Obblighi del LICENZIANTE e del LICENZIATARIO

- ▶ E' importante che le Parti chiariscano tutte le azioni necessarie per raggiungere i propri obiettivi.
- ▶ Il LICENZIANTE dovrà fornire tutta la tecnologia necessaria per realizzare i PRODOTTI, inclusi i disegni, le misure, l'assistenza etc...
- ▶ Il LICENZIATARIO dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per realizzare e commercializzare con successo i PRODOTTI nel TERRITORIO.

Obblighi del LICENZIANTE e del LICENZIATARIO

- ▶ Il LICENZIATARIO dovrà fornire regolarmente al LICENZIANTE dei rapporti sulla situazione e sui risultati sviluppati e raggiunti durante l'esecuzione dei diritti concessi in licenza ai sensi del presente Contratto ed il LICENZIANTE avrà il diritto di ispezionare gli stabilimenti del LICENZIATARIO nei normali orari lavorativi per osservare lo svolgimento del lavoro ai sensi del presente Contratto.
- ▶ Qualsivoglia comunicato stampa o annuncio pubblico riguardante le attività intraprese o le invenzioni realizzate dal LICENZIATARIO ai sensi del presente Contratto dovrà essere discusso in anticipo ed approvato per iscritto dal LICENZIANTE.
- ▶ Qualsivoglia informazione debba essere resa ai sensi del presente Contratto dovrà essere comunicata per iscritto a mezzo di Raccomandata A/R.

Rinunce (Waiver)

- ▶ Con tale clausola le parti lasciano impregiudicati i propri diritti.

Rinunce

- ▶ La mancata richiesta di ciascuna parte di adempimento di qualsivoglia prestazione dell'altra parte ai sensi del presente Contratto non pregiudica in alcun modo il diritto di richiedere in un qualsiasi momento seguente l'adempimento di tale prestazione
- ▶ La rinuncia di ciascuna parte a far valere l'inadempimento di qualsivoglia obbligazione ai sensi del presente Contratto non sarà o non potrà essere considerata come rinuncia alla stessa obbligazione.

Forza Maggiore

- Circostanze ed accadimenti che impediscono l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e che non sono nel controllo delle Parti.

Forza Maggiore

- ▶ Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra e non potrà essere considerata inadempiente a qualsivoglia obbligazione ai sensi del presente Contratto qualora l'inadempimento sia causato da cause di forza maggiore quali guerre, rivolte, atti di autorità civili o militari, inondazioni, tempeste, e qualora tali eventi non siano sotto il controllo delle Parti, sempre che la parte inadempiente si attivi prontamente per segnalare all'altra parte il proprio inadempimento e che provveda ad adempiere o porre rimedio non appena possibile.
- ▶ In ogni caso, qualora la durata dell'inadempimento ecceda un periodo di quattro mesi, ciascuna parte avrà diritto a risolvere il presente Contratto senza fare avviso e senza che nulla sia dovuto all'altra parte..

Attività anti-concorrenziali

- ▶ Quando si sottoscrive un contratto di licenza bisogna ricordare che certe pratiche commerciali possono essere considerate illegali ai sensi delle leggi sulla concorrenza sleale o anti-trusts di alcuni Paesi o Europee.

Termine e Risoluzione

- ▶ La validità del Contratto può venir meno al verificarsi di un determinato evento.
- ▶ Il Contratto potrebbe essere risolto da una sola Parte prima del termine dello stesso.
(Normalmente gli eventi che danno luogo alla risoluzione anticipata vengono previsti in dettaglio all'interno dello stesso e si riferiscono a particolari inadempimenti)

Termine e Risoluzione

- ▶ Il presente Contratto e le relative licenze possono essere risolti dal LICENZIANTE:
- ▶ a) immediatamente, a seguito di fallimento o stato di insolvenza del LICENZIATARIO;
- ▶ b) a seguito di inadempimento sostanziale del presente Contratto sempre che il LICENZIATARIO non adempia entro 30 giorni dalla comunicazione dell'inadempimento data dal LICENZIANTE;

Termine e Risoluzione

- c) immediatamente qualora intervenga un cambio sostanziale nella amministrazione o nella proprietà del LICENZIATARIO che, a discrezione del LICENZIANTE, possa influire negativamente sulla sua competitività, reputazione o interessi fondamentali.

Termine e Risoluzione

- ▶ Il presente Contratto può essere risolto dal LICENZIATARIO a propria discrezione con un preavviso scritto di 3 mesi da comunicare a mezzo di Raccomandata A/R al LICENZIANTE.
- ▶ Salvo quanto sopra, la risoluzione del presente Contratto lascia impregiudicati I diritti e gli obblighi delle Parti nascenti ai sensi del successivo art. XXX.

Termine e Risoluzione

- ▶ Risoluzione con preavviso:
- ▶ Qualora una delle parti commettesse qualsivoglia inadempimento delle obbligazioni derivante dal presente Contratto, l'altra Parte può dare preavviso alla Parte inadempiente specificando rispetto a quale obbligazione essa si sia resa inadempiente, e qualora tale obbligazione non venisse adempiuta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del preavviso, la Parte non inadempiente entro 30 giorni dopo la scadenza del termine precedente può risolvere il presente Contratto mediante invio di apposita dichiarazione a mezzo di raccomandata A/R, ed il contratto si considererà risolto di diritto senza bisogno di ulteriore dichiarazione a partire dalla data di ricezione della raccomandata A/R. Il mancato esercizio del diritto alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. XX non pregiudica il diritto di una parte a risolvere il Contratto a seguito di un ulteriore inadempimento dell'altra Parte, e qualsivoglia risoluzione non pregiudica alcun altro diritto, incluso il diritto al risarcimento dei danni, che tale parte possa vantare ai sensi del presente Contratto o a termini di legge.

Controversie

- ▶ Soluzioni amichevoli
- ▶ Giurisdizione devoluta alle Corti di un determinato Paese
- ▶ Soluzione alternativa della controversia – Mediazione o Arbitrato

Controversie

- ▶ Il presente Contratto, la sua validità, interpretazione, esecuzione saranno regolati dalla Legge Italiana. La lingua ufficiale per il presente Contratto è quella inglese (italiano) e qualsivoglia interpretazione del presente Contratto sarà basata unicamente sulla versione in lingua Inglese (italiano).
- ▶ Qualsivoglia controversia avente origine da od in relazione con l'interpretazione, validità o esecuzione del presente Contratto, che non potesse venir risolta mediante un accordo amichevole tra le Parti, sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva della Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale del Tribunale di Milano.

Controversie

- ▶ Quallsivoglia controversia avente origine da od in relazione con l'interpretazione, validità o esecuzione del presente Contratto, che non potesse venir risolta mediante un accordo amichevole tra le Parti, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/I in conformità a tale Regolamento (...o nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Milano o dal Presidente della LES Italia...).
- ▶ Il Tribunale giudicherà secondo legge...secondo equità...
- ▶ La sede dell'arbitrato sarà... (Milano).
- ▶ La Lingua dell'arbitrato sarà... (l'Italiano).

Disputes

- ▶ Le Parti si impegnano ad eseguire senza ritardo la decisione resa dal Tribunale Arbitrale.
- ▶ Qualsivoglia controversia avente origine da od in relazione con il presente Contratto che non possa venir risolta mediante arbitrato così come qualsivoglia procedimento cautelare, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

TRAVERSO

STUDIO LEGALE

I-20121 MILANO – VIA DELL'ANNUNCIATA, 27

TEL. +39 02 654447 - FAX +39 02 29005121

E-MAIL: mario.traverso@traversolaw.it